

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Globalisasi ekonomi dan perdagangan yang telah menembus batas-batas wilayah telah mendapat perhatian dunia internasional, khususnya terhadap perdagangan atas barang dan jasa. Barang dan jasa yang nantinya akan ditawarkan kepada masyarakat luar maupun dalam negeri sangat bermacam-macam. Melalui hal inilah maka suatu negara menjalin hubungan perdagangan dengan negara lainnya, saling melengkapi kebutuhan dari negara tersebut. Dengan juga didukung oleh sangat pesatnya kemajuan dari segi teknologi, maka akan sangat memudahkan suatu negara dalam hal berinteraksi maupun berkomunikasi dengan negara lainnya.

Dilihat dari banyaknya aktifitas perdagangan secara internasional maka secara khusus terdapat pula perlindungan terhadap barang atau jasa yang diperdagangkan, agar kualitas yang ditawarkan oleh si penyedia barang atau jasa tidak menjadi jelek atau tidak merugikan setiap pihaknya. Hal ini membuat adanya pembentukan organisasi perdagangan dunia yang dikenal dengan *World Trade Organization* (WTO) yang salah satu kesepakatannya mengatur tentang hak-hak intelektual yang tertuang di dalam pengaturan hak kekayaan atas intelektual dunia yaitu “*Trade Related aspects of Intellectual Property Rights*” (TRIPs), yang dimana TRIPs ini juga dilengkapi dengan sistem penegakan hukum serta penyelesaian sengketa dibidang perdagangan khusus pada perjanjian-perjanjian di dalam ranah hak atas kekayaan intelektual (HAKI). Dengan telah diratifikasinya perjanjian *Agreement Establishing the World Trade Organization* yaitu Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdag₁ ~ nia pada tahun 1994, yang dimana Salah

satu bagian penting dari suatu persetujuan WTO adalah *“Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Including Trade In Counterfeit Goods”* (TRIP’s) maka TRIP’s ini berlaku di Indonesia juga .

Dalam perdagangan, khususnya dalam hal pembedaan antara barang satu dengan barang yang lainnya sangat dibutuhkan tanda pembeda yaitu dengan adanya suatu merek. Berdasar pada pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, pengertian merek yaitu :

”Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan yang digunakan dalam setiap kegiatan perdagangan barang atau jasa”.

Dalam TRIPs *Agreement* juga dijabarkan pengertian dari merek yang tertuang dalam pasal 15 ayat (1) , yaitu sebagai berikut:

“Any sign or any combination of signs, capable of distinguishing, the goods of services of one undertaking from those of other undertakings, shall be capable of constituting a trademarks. Such signs, in particular words including personal names, letters, numerals, figurative elements and combinations of colours as well as any combination of such signs, shall be eligible for registration as trademark. Where signs are not inherently capable of distinguishing the relevant goods or services, members may make registrability depend on distinctiveness acquired through use. Members may require, as a condition of registration, that signs be visually perceptible”

“Setiap tanda, atau kombinasi dari beberapa tanda, yang mampu membedakan barang atau jasa satu dari yang lain, dapat membentuk merek. Tanda-tanda tersebut, terutama yang berupa kata-kata termasuk nama orang, huruf, angka, unsur figuratif dan kombinasi dari beberapa warna, atau kombinasi warna-warna tersebut, dapat didaftarkan sebagai merek. Dalam hal

suatu tanda tidak dapat membedakan secara jelas barang atau jasa satu dengan yang lain, Negara anggota dapat mendasarkan keberadaan daya pembeda tanda-tanda tersebut melalui penggunaannya, sebagai syarat bagi pendaftarnya. Negara anggota dapat menetapkan persyaratan bahwa tanda-tanda tersebut harus dapat dikenali secara visual sebagai syarat bagi pendaftar suatu merek”

Di Indonesia sendiri juga mengatur tentang hak-hak intelektual khususnya terhadap merek. Apabila suatu produk beredar di pasaran dengan menggunakan merek tertentu, maka terdapat kebutuhan untuk melindungi produk yang dipasarkan terhadap tindakan melawan hukum pada merek tersebut. Dalam hal ini, hak-hak khususnya hak intelektual atas merek menjadi sangat penting untuk melindungi merek tersebut dari oknum tertentu yang ingin mendompleng kepopuleran merek yang sudah mempunyai kepercayaan di masyarakat, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Padahal dibutuhkan waktu dan proses yang lama juga dibutuhkan biaya yang besar agar suatu merek mendapatkan kepopuleran dan kepercayaan yang besar oleh masyarakat maupun memperoleh tempat di pasaran.¹

Terhadap pengaturan hak-hak intelektual dalam TRIPs tersebut selain bertujuan untuk menyatukan perbedaan pengaturan mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dari berbagai negara, juga adalah untuk menghindari adanya perbuatan-perbuatan dari orang yang tidak beritikad baik (*Bad Faith*) yang menciderai hak-hak intelektual tersebut. Pada dasarnya walaupun ada kesepakatan multilateral dari berbagai negara sebagaimana diatur dalam TRIPs tersebut adalah untuk menjamin perlindungan merek sebagai salah satu hak-hak intelektual, pada kenyataannya ada berbagai penafsiran terhadap peraturan-peraturan tersebut

¹ Tim Lindsey, **Hak Kekayaan Intelektual**, Alumni, Bandung, 2011, hlm 131

sebagaimana diatur dalam undang-undang di suatu negara yang telah mengaju dalam TRIPs tersebut sebagaimana hal itu terjadi di Indonesia.

Pembaharuan peraturan di bidang merek sangat berkaitan dengan kelancaran proses perdagangan. Ada dua hal inti yang sangat penting yang menjadi pertimbangan pemerintah dalam setiap melakukan pembaharuan peraturan di ranah bidang merek yaitu untuk menjaga terlaksananya persaingan usaha yang sehat dan untuk meningkatkan layanan bagi masyarakat (menimbang huruf a & b UU Nomor 15 Tahun 2001).²

Walaupun telah adanya perlindungan tentang suatu ciptaan di Indonesia baik dari Undang-undang ataupun dari putusan pengadilan yang melindungi suatu ciptaan yang terkenal dari adanya suatu pendaftar pertama yang tidak beritikad baik, akan tetapi penggunaan merek terkenal tersebut dalam jenis-jenis barang lainnya masih memerlukan perdebatan.

Mulainya Kasus Sengekta merek BMW ini terjadi pada saat perusahaan otomotif BMW (*Bayerische Motoreen Werke Aktiengesellschaft*) dari Jerman menggugat ke Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pihak BMW (*Body Man Wear*) Indonesia yaitu Henrywo pada tahun 2012. Perusahaan BMW Jerman tidak terima jika Henrywo memproduksi celana dan baju dengan merek BMW yang sama dengan kepunyaan pihak BMW Jerman. Saat itu perusahaan BMW telah berhasil untuk membatalkan merek BMW versi Henrywo melalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga telah mengabulkan gugatan BMW untuk merek pakaian BMW *Body Man Wear* milik Henrywo. Seluruh Majelis hakim telah memutuskan bahwa sekiranya BMW

² Titon Slamet Kurnia, **Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia Pasca Perjanjian TRIPs**, PT.Alumni, Bandung, 2011, hal 72

telah terbukti sebagai merek terkenal dunia. Sedangkan Henrywo dianggap memiliki iktikad tidak baik pada saat mendaftarkan merek *Body Man Wear* miliknya, dan karena sudah mendompleng merek BMW yang sudah terkenal di dunia itu. Meski berlainan golongan kelas (jenis barang), merek *Body Man Wear* serta logonya sudah dianggap penggugat memiliki persamaan. Menurut pihak BMW, persamaan ini meliputi dari tata cara penyebutan dan tampilan visualnya.³

Menanggapi gugatan itu, pihak kuasa hukum dari Henrywo yaitu Ruly Johari membantah dalil-dalil yang telah disampaikan oleh pihak penggugat. Menurut kuasa hukum Ruly Johari, merek BMW *Body Man Wear* sudah terdaftar sejak Tahun 2002. Merek ini sudah didaftarkan di kelas barang yang berbeda dengan merek milik penggugat dan juga karena pengajuan pembatalan merek tersebut sudah melebihi dari batas waktu menurut undang-undang, yaitu dalam jangka waktu 5 tahun. Merek BMW versi Henrywo telah terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) sejak tanggal 17 September 2004 untuk barang-barang kelas 25, yaitu pakaian jadi (pakaian pria ataupun wanita, pakaian muslim, olahraga, dan pakaian anak-anak). Logo BMW *Body Man Wear* juga sudah terdaftar di dengan nomor IDM000181631 (Ditjen HKI) sejak 20 Oktober 2008. Atas putusan gugatan tersebut, pihak Henrywo tidak terima dan mengajukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung.⁴

Namun kemudian yang terjadi adalah permohonan dari pihak Henrywo dikabulkan oleh Mahkamah Agung dan Majelis Hakim Pada Mahkamah Agung malah menolak gugatan pihak BMW dari Jerman. Putusan kasasi itu diputus dan diketok oleh Majelis hakim Mahkamah Agung pada tanggal 27 Oktober 2014 dalam putusan Nomor 79 K/Pdt.Sus-HKI/2014. Pihak BMW jerman pun tidak terima dan

³<https://beritagar.id/artikel/berita/baju-bmw-penjarangan-kalahkan-mobil-bmw-dalam-sengketa-merek-di-ma>, diakses pada tanggal 1 november 2016, jam 11.00 WIB

⁴*Ibid*

mengajukan upaya hukum terakhir, yaitu melakuakn permohonan Peninjauan Kembali ke mahkamah Agung. Tapi upaya itu justru tidak membuahkan hasil apa-apa . Majelis Hakim Mahkamah Agung hanya mengubah isi putusan ditolak menjadi tidak diterima dalam putusan Peninjauan kembalinya. Majelis Hakim beralibi bahwa gugatan pembatalan merek itu tidak diterima karena barang yang disengketakan tidak sejenis kelas barangnya. Maka Mahkamah berpendapat bahwa sampai hari ini belum adanya Peraturan Pemerintah (PP) sebagai tindak lanjut dari Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Dalam kasus sengketa nama Merek BMW ini, memang benar ada persamaan antara BMW asal Jerman dengan BMW milik Henrywo. Tetapi kedua merek itu bukan merek dalam satu jenis produk barang yang sama . Henrywo memproduksi barang –barang dalam kategori *fashion* sementara BMW asal Jerman memproduksi barang dalam kategori otomotif.⁵

Dengan peliknya masalah dalam dunia bisnis dalam hal ini terkait dengan masalah merek dagang khususnya terkait dengan penggunaan merek terkenal terhadap barang tidak sejenis dan adanya perbedaan penerapan pelaksanaan ketentuan terhadap barang tidak sejenis antara Undang-undang merek Indonesia dan Undang-Undnag Merek di Jerman dan Singapura. Maka dari itu penulis mengangkat skripsi ini dengan judul Tinjauan Yuridis Putusan Sengketa Merek Terkenal Terhadap Barang Tidak Sejenis Menurut Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 29 PK /Pdt.Sus-HKI/2016).

⁵*Ibid*

Berdasarkan latar belakang tersebut, ada beberapa penelitian terdahulu yang meneliti mengenai ketentuan merek terkenal terhadap barang tidak sejenis yang berhubungan dengan penelitian penulis, yaitu:

Tabel 1

Tabel penelitian terdahulu

No.	Tahun Penelitian	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah
1.	2012	Desty Ratnasari, Fakultas Hukum Universitas Indonesia	Implementasi Pasal 16 Ayat (3) Persetujuan Trips Pada Perkara Pembatalan Pendaftaran Merek Untuk Barang Atau Jasa Tidak Sejenis Di Indonesia Ditinjau Dari Segi Hukum Perdata Internasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Pengaturan Tentang Merek Terkenal Dalam Hukum Indonesia? 2. Bagaimana Pengaturan Pembatalan Pendaftaran Merek Untuk Barang Atau Jasa Tidak Sejenis Menurut Hukum Indonesia? 3. Bagaimana Implementasi Pasal 16 Ayat (3) Persetujuan TRIP'S Dalam Perkara Pembatalan Pendaftaran Merek Untuk Barang Atau Jasa Tidak Sejenis Di Indonesia?
2.	2014	Bagus Raditya Wirautama, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Analisis Putusan MA Nomor 892 K/Pdt.Sus/2012 dalam kasus merek terkenal Cardinal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Hakim Baik Judex Factie Maupun Judex Yuris Menafsirkan Hukum Terhadap Pelanggaran Merek Terkenal Dalam Kasus Merek Cardinal Dalam Putusannya? 2. Apakah Pertimbangan Hakim Terdapat Perbedaan Dalam Memutuskan Merek Terkenal Dengan Merek Biasa?

3,	2008	Irwanyah ockap Halomoan, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara	Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Dagang Terkenal Asing Dari Pelanggaran Merek Di Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa Yang Dimaksud Dengan Pelanggaran Merek Dan Bagaimana Bentuk-Bentuk Pelanggaran Merek? 2. Apakah Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Merek Cukup Memberikan Perlindungan Bagi Oemegang Merek Dagang Terkenal Asing Untuk Menegakkan Hak-Haknya? 3. Bagaimana Penegakan Hukum Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Dagang Terkenal Asing Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Merek Di Indonesia?
4.	2017	Amelia Ulfa Husnul Nuvvus, Fakultas Hukum Universitas Lampung	Pembatalan Merek Pierre Cardin Sebagai Merek Terkenal (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 557 K/Pdt.Sus- HKI/2015)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah Merek Dagang Pierre Cardin Dari Designer Asal Perancis Memenuhi Kriteria Sebagai Merek Terkenal? 2. Bagaimana Sikap Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Sengketa Pembatalan Merek Pierre Cardin Sebagai Merek Terkenal? 3. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Sengketa Pembatalan Merek Pierre Cardin?

Sumber : *Data Sekunder, diolah, 2016*

B. Perumusan Masalah :

Berdasarkan latar belakang diatas , maka rumusan masalah yang dapat diangkat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perbandingan pengaturan merek terkenal dalam barang tidak sejenis menurut Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dengan perubahan Undang-Undang merek Nomor 20 Tahun 2016, dan Undang-Undang Merek di Jerman dan Singapura?
2. Bagaimana analisis putusan Mahkamah Agung Nomor 29 Pk/Pdt.Sus-HKI/2016 terkait dengan putusan tidak diterimanya gugatan peninjauan kembali oleh pihak BMW (*Bayerische Motoreen Werke Aktiengesellschaft*) berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek ?

C. Tujuan Penelitian :

Tujuan penelitian yang hendak penulis capai dalam penelitian ini ,yaitu :

1. Membandingkan Undang-Undang Merek Indonesia dan Undang-Undang Merek di Jerman dan Singapura terkait penggunaan merek terkenal terhadap terhadap barang tidak sejenis.
2. Menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016 terkait tidak diterimanya gugatan peninjauan kembali oleh pihak BMW otomotif berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 15 tahun 2001?

D. Manfaat Penelitian :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi perkembangan ilmu hukum khususnya terhadap hukum merek dalam Hukum Kekayaan Intelektual (HKI) terutama di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian dapat menambah wawasan terhadap kajian khususnya tentang merek dalam ranah Hak kekayaan Intelektual (HKI). Sehingga masyarakat luas mengerti tentang hukum merek khususnya dalam tindakan pengaturan tentang pembedaan merek sesuai dengan jenis kelas barangnya.

E. Sistematika Penulisan :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini tersusun atas latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINAJUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisikan landasan-landasan teori yang dipakai oleh penulis untuk menjelaskan mengenai definisi dan juga teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang diangkat oleh penulis , yang juga akan dijadikan pedoman pemecahan permasalahan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini memuat metode penelitian penulis yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, jenis dan sumber bahan hukum, teknik analisis bahan hukum dan definisi konseptual.

BAB IV : PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi pembahasan yang akan di jabarkan oleh pembahas sebagai jawaban dari rumusan yang telah pembahas buat berdasar pada isi dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016 dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 Tentang Merek.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan secara singkat dan padat kesimpulan yang didapat dari uraian dan bahasan pada bab-bab sebelumnya. Selanjutnya penulis juga memberikan saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.